

専利法（貢献度考慮の必要性および懲罰的賠償金の認定）

【書誌事項】

当事者：A 社（A 社、特許権者）vs B 社（被疑侵害者）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：104 年民専訴字第 36 号

言渡し日：2019 年 3 月 22 日

事件の経過：（抜粋）

1. B 社及び同社責任者 C は連帯して、A 社にニュー台湾ドル 9 億 7886 万 9835 元及び 2017 年 5 月 6 日から弁済日まで、年率 5%の利息を支払うこと。

【判決概要】

1. 係争特許の技術特徴は、レチクル用キャリア製品全体に付随するものであり分離することができない。蓋部、基部のユニットが相互に合わさって、はじめて係争特許の正確に定位されたフォトマスクの効果を達成することができる。販売時も、レチクル用キャリア製品全体を一つとして販売を行っており、これを更に細分化することができないため、係争製品全体の価格をもって、損害賠償額を計算する基礎としなければならない。
2. B 社は、少なくとも A 社が提訴した後、さらには当裁判所が特許請求範囲の解釈をした後も、引き続き係争製品を製造、販売していたその行為は権利侵害の故意がある。B 社が係争特許を侵害していた期間、生じた損害、両社の市場における競合関係などの一切の情状を斟酌し、A 社は懲罰性賠償金を請求することができる。よって、すでに証明された損害額の 1.5 倍、即ち 9 億 7886 万 9835 元（ $652,579,890 \times 1.5 = 978,869,835$ ）が妥当である。

【事実関係】

A 社は所有するレチクル用キャリア製品に関する特許に基づき、レチクル用キャリア製品を製造販売した B 社及び代表者 C に対し、損害賠償を求める訴訟を提起した。智慧財産法院第一審は A 社の不法行為の請求権を認め、B 社及び責任者の連帯責任を問い、さらに懲罰性賠償金を請求することも認めた。

【判決内容】

1. 損害賠償の目的は被害者が受けた損害を填補することであり、得られたであろう利益を超えて被害者に与えられるものではない。権利侵害行為者が権利侵害品の販売総額には支出したコスト及び必要な費用が含まれ、この部分は権利侵害行為により得られた利益ではない。2011年の専利法改正時、2003年専利法第85条第1項第2号の後段の規定は、権利侵害者にとって過剰となる懸念があるため削除された。よって、本件B社の権利侵害期間に侵害行為により得た利益はいずれも売上総利益率により計算しなければならない。
2. 特許権侵害の損害賠償金額を算定する時、侵害された特許権が権利侵害製品の全体価格に対する貢献度を計算すべきか否かは、特許技術が製品全体に生じさせる効用増進、消費者の購買意欲、市場の一般取引の状況などの要素を考量して決定しなければならない。換言すると、特許技術の製品価格に対する貢献度を考慮しなければならない。また、経済面の考量にも関わるため（例えば、当該機能の増進は消費者の購買決定に影響するか？特許部分と非特許部分が物理的または観念上で分けることができるのか？分けられた部分は、単独で取引の客体とすることができるのか？一般の取引慣習等）、簡単な数学の問題ではない。B社は係争製品の販売利益のうち、係争特許が貢献しているのは僅か一部分であるため、係争特許が因果関係を有する比率（特許の貢献度）を計算しなければならないと主張した。B社が自己にとって有利となる事実について、立証責任を負わなければならない。
3. 係争特許の技術特徴は、レチクル用キャリア製品全体に付随するものであり分離することができない。蓋部、基部のユニットが相互に合わさって、はじめて係争特許の正確に定位されたフォトマスクの効果を達成することができる。販売時も、レチクル用キャリア製品全体を一つとして販売を行っており、これを更に細分化することができないため、係争製品全体の価格をもって、損害賠償額を計算する基礎としなければならない。
4. B社は、少なくともA社が提訴した後、さらには当裁判所が特許請求範囲の解釈をした後も、引き続き係争製品を製造、販売していたその行為は権利侵害の故意がある。B社が係争特許を侵害していた期間、生じた損害、両社の市場における競合関係などの一切の情状を斟酌し、A社は懲罰性賠償金を請求することができる。よって、すでに証明された損害額の1.5倍、即ち9億7886万9835元（ $652,579,890 \times 1.5 = 978,869,835$ ）が妥当である。

【専門家からのアドバイス】

1. 損害賠償を計算するにあたり、特許の貢献度を考量すべきか否かで損害賠償額に多大な影響を与えた。過去の報告でも取り上げた事例のように、DVD エンコード方法に関する特許に基づき空白ディスクを製造販売した会社に対する損害賠償の件について、貢献度を考慮した1審が台湾ドル1千万台湾ドルを認定したものの、高裁では貢献度を考量せず、台湾ドル 10 億を改めて認定した事例がある（2017年6月29日、智慧財産法院 105 年度民專上字第 24 号）。ちなみに、当該事件の最高裁は、昨年出て、事実認定不十分のため智慧財産法院に差し戻された（最高法院民事判決 2018 年 09 月 26 日 106 年度台上字第 2467 号）
2. さらに、前述した高裁判決が下されたあと、引き続き、智慧財産法院は、2017年7月5日に智財法院 103 年度民專訴字第 48 号案件において、特許権者が B 社らに対し NAND Flash Memory の製造でニュー台湾ドル 3 億元に近い損害賠償を請求することができるかと認定した時にも、損害賠償を計算するにあたり、貢献度を考量すべきであるという B 社の主張を否定し、特許権者に有利な見解を採用した。
3. 本件についても、さらに、貢献度を考慮しない理由を丁寧に分析したほか（1で述べた最高裁判の事実認定を具体的に認定すべきという説示を受けたと推測）、損害賠償の額を下げようとするには、貢献度を主張する立証責任は B 社にあること、また、懲罰性賠償金を適用すべき理由は、「B 社は、少なくとも A 社が提訴した後、さらには当裁判所が特許請求範囲の解釈をした後も、引き続き係争製品を製造、販売していたその行為は権利侵害の故意がある。」と説示した点に注意すべきである。
4. 貢献度を考量しないこと、貢献度主張は B 社の立証責任、及び懲罰性賠償金の適用をもって、高い損害額を認容したことは、近年智財法院が特許権者を保護する傾向が伺える。